



PATENT  
Docket No. 449122060300

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In the application of:

Werner FRIE *et al.*

Serial No.: 10/627,992

Filing Date: July 28, 2003

For: METHOD FOR DETERMINING A  
MASS AIRFLOW

Examiner: Not Yet Assigned

Group Art Unit: 2855

**PETITION UNDER 37 CFR 1.47(a)**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

Pursuant to 37 CFR 1.47(a) and MPEP 409.03, applicants Christoph HABERER and Harald LIEDERER respectfully state that co-applicant Werner FRIE refuses to join this application for patent, as shown in the attached affidavit of Michael Schloegl, and requests that this application be accepted for examination. The fee prescribed under 37 CFR 1.17(h) is enclosed. An appropriate declaration executed by co-inventors, was filed with the Response to Missing Parts of Application on December 23, 2003.

Dr. Michael Schloegl's declaration sets forth in paragraph 4, Exhibits A and B, and Exhibits 1, 2, and 3, the proprietary interest of Siemens Aktiengesellschaft in this application and the assignment by Werner FRIE, Christoph HABERER, and Harald LIEDERER to Siemens Aktiengesellschaft of their respective right, title and interest in the invention of this application in the United States.

As explained by Dr. Michael Schloegl in paragraph 5, Mr. Werner Frie's last known forwarding address is:

Werner Frie  
Wutzlhofen 40a  
Regensburg, Germany 93057

Dr. Michael Schloegl's declaration explains in detail the steps he took as the representative of Siemens Aktiengesellschaft within the deadline for response to the Missing Parts of Application to secure Werner Frie's execution of the declaration and assignment for this application. As can be seen from the declaration and the attached exhibits, Mr. Werner Frie has so far been uncooperative by his non-response in the face of Dr. Michael Schloegl's request to join this application as a co-inventor with applicants Christoph HABERER and Harald LIEDERER.

The showings in Dr. Michael Schloegl's declaration demonstrate that a *bona fide* effort was made to present the application papers, including the specification, drawings, claims, declaration, and assignment to Mr. Werner Frie for review and execution and that he has so far been unavailable to execute this application. Dr. Michael Schloegl is the person who mailed such documents and who witnessed Mr. Werner Frie's unavailability by non-response and is competent based on her first-hand knowledge to make the showing required under the rules and the MPEP.

For the foregoing reasons, substantiated by the facts stated in Dr. Michael Schloegl's declaration, this application should be accepted for examination under 37 CFR 1.47(a).

In the event that the transmittal letter is separated from this document and the Patent Office determines that an extension and/or other relief is required, applicants petition for any required relief including extensions of time and authorize the Commissioner to charge the cost of such petitions and/or other fees due in connection with the filing of this document to **Deposit Account No. 03-1952** referencing docket no. **449122060300**. However, the Commissioner is not authorized to charge the cost of the issue fee to the Deposit Account.

Dated: May 12, 2004

Respectfully submitted,

By: 

Kevin R. Spivak  
Registration No. 43,148

Morrison & Foerster LLP  
1650 Tysons Boulevard  
Suite 300  
McLean, Virginia 22102  
Telephone: (703) 760-7762  
Facsimile: (703) 760-7777  
Attorneys for Applicant



## IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In the Matter of United States Patent Application No. 10/627,992

and

In the Matter of a Petition Under 37 CFR 1.47(a) for the  
Unavailability of a Joint Inventor to Join in an Application**DECLARATION OF DR. MICHAEL SCHLOEGL**

I, Dr. Michael Schloegl, CT IP SV Ffm, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt am Main, Deutschland, GERMANY, do hereby solemnly declare as follows:

1. Unless otherwise indicated, I have personal knowledge of all of the facts presented in this Declaration.
2. I am presently employed by Siemens AG as a Patent professional of Frankfurt/M, Germany.
3. United States Patent Application Serial No. 10/627,992 was filed July 28, 2003 [ hereinafter referred to as "this application"] in the United States Patent and Trademark Office.
4. Werner FRIE, Christoph HABERER, and Harald LIEDERER, the joint inventors of the subject matter of this application, were all, at the time that the subject matter was invented, employees of Siemens AG [hereinafter referred to as Siemens], the German corporation to which all of the rights in the present application have been assigned. Exhibit A is a copy of an Assignment by Werner FRIE, Christoph HABERER, and Harald LIEDERER to Siemens.
5. After the filing of this application, I contacted Mr. Werner Frie by registered mail on January 7, 2004, enclosing a copy of the U.S. patent application, and requesting him to sign the Declaration & Power of Attorney and Assignment documents for this application. A copy of the January 7, 2004 letter is found in Exhibit 1 (German and English version). Delivery of these documents is evidenced by the "Rückschein National" via Deutsche Post AG dated January 17, 2004 and

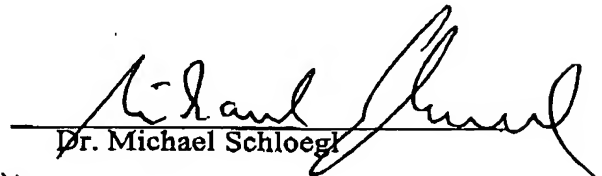
marked as Exhibit A, which shows Mr. Frie's signature. Mr. Frie responded, letter received on January 21, 2004, requesting payment of 25000 €.

6. On January 21, 2004, I sent a reminder letter to Mr. Frie. The reminder letter was sent via registered mail with a return receipt request, as evidenced by a copy of the letter (German and English version) in Exhibit 2. Receipt of the documents is evidenced by the "Rückschein National" via Deutsche Post AG dated January 28, 2004, and marked as Exhibit B, which shows Mr. Frie's signature. Mr. Frie refused to sign the documents.

7. On March 11, 2004, a second set of documents, enclosing the U.S. Patent application, Assignment, Declaration & Power of Attorney, and original German patent application, was mailed to Mr. Frie. The cover letter also offered Mr. Frie 150 € for his time and services to execute the documents. A copy of the March 11, 2004 letter (German and English version) is found in Exhibit 3.

8. I do hereby declare that Mr. Werner Frie has an obligation to assign the patent to Siemens as evidenced by his employee agreement, which states that he was an employee of Siemens and the invention fell under the federal German law on employee's inventions ("Gesetz über Arbeitnehmererfindungen"). This law provides transfer of all rights necessary to acquire patents as soon as the company "Arbeitgeber" claims the rights by means of a "Inanspruchnahme-Erklärung".

9. As of the date of this Declaration, a copy of the Declaration and Power of Attorney and Assignment signed by Mr. Werner Frie has not yet been returned to Siemens because the inventor, Mr. Werner Frie, refuses to sign.

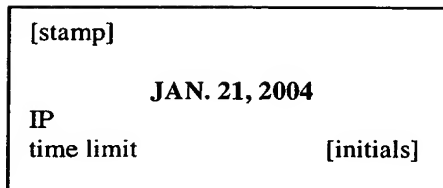
  
Dr. Michael Schloegl

Affirmed before me this 13. day of April, 2004  
in the city of Frankfurt/M, Federal Republic of Germany.

FFM

Dr. Werner Frie  
Albert-Schweitzer-Strasse 26  
91080 Uttenreuth

Siemens AG  
CT IP SV  
Attn. Dr. Schlögl  
P.O. Box 22 16 34  
80504 Munich



Uttenreuth, January 17, 2004

Dear Dr. Schlögl:

I consider your letter (dated January 7, 2004) to clearly be coercion. I demand that you cease this behavior immediately. Your letter implies an unmistakable threat of possible legal action for damages in the expected range, and such a threat must be considered a scourge for an individual. The threat that you have articulated will now continue to exist until you confirm for me on behalf of Siemens that you will not assert any claims for damages against me whatsoever and that such claims do not exist. Obviously, you want to save costs with this threat and, in doing so, force me to work for you for free. You must be aware that you must compensate me for the expenses you have caused and for my costs arising with others. Obviously, I will support you in your patent applications pursuant to §15(2) [of the] Employee Inventor Act [ArbErfG, Arbeitnehmererfindergesetz]. I will consider all statements you make to the contrary as misrepresentation. Clearly you are not prepared to assume these costs, although I referred to this several times in my letters. If processing should be further delayed, then it is clearly due to your willful action and, among other things, to your lacking the preparedness to assume costs.

In addition, it is outrageous that you accuse me of insufficient support. The outside patent attorney responsible at that time could never be reached by phone, and he would ask follow-up questions that had nothing to do with the registration of the invention. I strongly advise you to read through my letters mentioned above one more time:

*"Assume that I am prepared to work on your project and to support you at any time in making patent applications."*

It is quite clear that you do not want to support me in working on your request. From your letter I understand that you are refusing to have further documents sent to me—as requested. Certainly, it is completely unnecessary to refer the patent department at Siemens to the fact that you have willfully violated §15(1) [of the] Employee Inventor Act. I demand that you correct this violation immediately. As long as you intend obviously and willfully to continue to provide me with no information and to refuse to provide me with missing documents, then you cannot also expect me to be able to work for you without complete documentation. It would be advantageous for you, should you want to refer to §15(2), to have previously read §15(1).

It would clearly have been advantageous if you had objectively gone into detail in my letters mentioned above. Because you obviously do not consider it necessary to even review my letters once, you are solely liable for the damages that arise on the basis of delay. Furthermore, the assumption must indeed be made that you agree unreservedly with the statements in my letters—the same applies to my letter of January 7, 2004 (Appendix 1), which you received prior to sending, and presumably also prior to definitively completing your letter.

From the combination of the aforesaid threat along with the extremely short notice, one must deduce that you want to put me up to giving a sworn statement—against my better judgment—although you, like me, must be aware that I am not at all in a position to do this within the time indicated, and I will also never make a false statement. Because the assumption must be made that at least one of you (Dr. Schlögl, Mr. Rassler, Dr. Richter) is intelligent enough that you have noticed—when I have referred to a new address now at least three times and when you also make explicit mention of my letters in regard to this—that this new address must be included in the sworn statement, since the correctness of the place of residence should be confirmed, one must then undoubtedly assume intent on your part when presenting a statement that states otherwise. In particular, I refer you to the fact that, in doing so, you have

SGL

quite clearly acted in a professional capacity and as a group (= gang). Your awareness of the fact that you presumably want to coerce me to commit a criminal act is also documented by the fact that you have also not shied away from threatening me. However, I am not so stupid as to render myself susceptible to blackmail through a false sworn statement! I demand that you cease this behavior in the future under all circumstances. However, if you should continue to violate this requirement, I will have to call in the American patent office as a neutral authority to judge and arbitrate the matter.

I do think that, because of these events, ~~any judge~~ will be sympathetic to the fact that I have to prove each of the statements you give with extreme care. For this reason, I demand that you compensate me for the costs that have arisen to date and that you electronically transfer an advance in the amount of 25,000 euros to me for an additional test—and that you also rework your documentation and send this to me again. !

As soon as you have created the prerequisite conditions for my being able to give the statements, I will obviously do this. Furthermore, I did not understand the text presented to me, either.

Regarding your letter and my response of January 7, 2004, let me take this opportunity to come back to the topic of employee inventor compensation that you addressed. Because there is obviously interest on your end in discussing the topic, then I will irrevocably give priority to this topic over all other inquiries until its resolution. With regard to this, it would be advantageous if you would subsequently just do your job for once—or find a colleague who will do your job along with you or who will take on this task. For example, you could just make sure that my previous requests regarding Siemens have been fulfilled before you incur new costs to me. It is perfectly permissible in a commercial context to put off new work until old bills have been paid. With regard to this, let me refer you to the fact that I was acknowledged only after complaining to Mr. Gerschwitz that my 3i proposal (title “Ozone Sensor”) was not in my job description because it is a management decision to package a development plan, preferably immediately, before additional costs are incurred. For precisely the reasons given in the proposal, the product was later stopped, and the switch was made to the 3i proposal. This invoice, as well as a list of all employee inventor compensations, has been absent to date. It would surely be in my best interest to come to an amicable agreement quickly without legal action—and this is probably in your best interest as well. It would be only with extreme reluctance that I would present my 3i proposal somewhere else, because I was very clear in my wording referring to the fact that, even before July 2002, something was being developed at Siemens ordered by BMW that absolutely did not work. And to the fact that I did not manage to stop the project and management early enough—following the wishes of the customer. To my knowledge, you did not clearly communicate this actual state of development to the American authorities. I also wrote an invention registration in order to reformulate and save the project using a new sensor design—even if the deadline had to be put off.

Sincerely yours—and wishing you much success at work!

[signature]

(Werner Frie)

Dr. Werner Frie  
Albert-Schweitzer-Straße 26  
91080 Uttenreuth

JAN 21 2004

Siemens AG  
CT IP SV  
z.H. Hr.Dr.Schlögl  
Postfach 22 16 34  
80506 München

IP  
time limit

Uttenreuth, den 17.01.04

Sehr geehrter Herr Dr.Schlögl,

Ich betrachte Ihr Schreiben (datiert mit 07.01.04) eindeutig als Nötigung. Ich fordere Sie auf, dieses Handeln sofort einzustellen. Eine Drohung mit einer eventuellen Schadensersatzklage in der zu erwartenden Größenordnung ist Ihrem Schreiben zweifelsfrei zu entnehmen und als ein schlimmes Übel für eine Privatperson zu betrachten. Ihre ausgesprochene Drohung wird nun solange bestehen, bis Sie mir im Namen von Siemens bestätigen, dass Sie keinerlei Schadensersatzansprüche gegen mich geltend machen werden und solche auch nicht bestehen. Offensichtlich wollen Sie durch diese Drohung Kosten einsparen und mich dazu zwingen gratis für Sie tätig zu werden. Ihnen muss bewusst sein, dass Sie den von Ihnen verursachten Aufwand und die entstehenden Kosten bei anderen ersetzen müssen. Selbstverständlich werde ich gemäß §15(2) ArbErfG Sie bei Patentanmeldungen unterstützen. Alle gegenteiligen Aussagen Ihrerseits betrachte ich als Unterstellung. Eindeutig sind Sie nicht dazu bereit diese Kosten zu übernehmen, obwohl ich in meinen Schreiben mehrfach daraufhingewiesen habe. Sollte sich die Bearbeitung weiter hinauszögern, so liegt es eindeutig an Ihrem schuldhaften Handeln und unter anderen an Ihrer fehlenden Bereitschaft zu Kostenübernahme.

Ferner ist es eine Unverschämtheit mir fehlende Unterstützung vorzuwerfen. Der damals zuständige externe Patentanwalt war telefonisch nie zu erreichen und hat Rückfragen gestellt, die nichts mit der Erfindungsmeldung zu tun hatten. Ich empfehle Ihnen dringend meine genannten Schreiben nochmals durchzulesen:

*"Gehen sie davon aus, dass ich gerne bereit bin Ihren Auftrag zu bearbeiten und Sie jederzeit zu unterstützen bei Patentanmeldungen."*

Ganz eindeutig wollen Sie mich nicht unterstützen Ihr Anliegen zu bearbeiten. Ihrem Schreiben entnehme ich, dass Sie sich weigern, mir – wie aufgefordert – weitere Unterlagen zukommen zu lassen. Es ist wohl absolut unnötig die Patentstelle von Siemens darauf hinzuweisen, dass Sie hierdurch vorsätzlich gegen §15(1) ArbErfG verstoßen haben. Ich fordere Sie auf umgehend diesen Verstoß zu korrigieren. Solange Sie offensichtlich weiterhin böswilliger Weise mir keine Auskunft erteilen wollen und mir fehlende Unterlagen verweigern, so können Sie auch nicht erwarten, dass ich für Sie tätig werden kann ohne vollständige Unterlagen. Es wäre von Vorteil für Sie, wenn Sie sich auf §15(2) berufen wollen, wenn Sie zuvor §15(1) gelesen hätten.

Es wäre eindeutig von Vorteil gewesen, wenn Sie in irgendeiner sachlichen Weise auf meine genannten Schreiben im Detail eingegangen wären. Da Sie es offensichtlich nicht einmal für nötig erachten auf meine Schreiben einzugehen, so haften Sie alleine für den entstehenden Schaden aufgrund von Verzögerung. Im weiteren wird wohl davon ausgegangen, dass Sie mit den Aussagen aus meinen Schreiben uneingeschränkt übereinstimmen – gleiches gilt für mein Schreiben vom 07.01.04 (Anlage 1), welches Ihnen noch vor Versendung und vermutlich auch vor endgültiger Fertigstellung Ihres Schreibens zugegangen ist.

Aus der Kombination von obiger Drohung mit der extrem kurzen Frist ist abzuleiten, dass Sie mich dazu anstiften wollen - wider besseren Wissens - eine eidesstattliche Erklärung abzugeben, obwohl Ihnen - wie mir - bewusst sein muss, dass ich überhaupt nicht dazu in der Lage bin in vorgegebener Zeit dies zu tun und auch eine Falschaussage nie machen werde. Da davon ausgegangen werden muss, dass mindestens einer von Ihnen (Dr.Schlögl, Hr.Raßler, Dr. Richter) so intelligent ist, dass er merkt, dass wenn ich Sie nun schon mindestens dreimal auf eine neue Adresse hingewiesen habe und Sie meine Schreiben diesbezüglich auch explizit erwähnen, dass diese neue Adresse in der eidesstattlichen Erklärung eingetragen sein muss, da explizit die Richtigkeit des Wohnsitzes bestätigt werden soll, so ist zweifelsfrei von Vorsatz bei Ihnen beim Vorlegen einer anderslautenden Erklärung auszugehen. Insbesondere wird darauf verwiesen, dass Sie hierbei ganz klar gewerbsmäßig und als Gruppe (=Bande) gehandelt haben. Ihr Bewusstsein dafür, dass Sie mich vermutlich zu einer Straftat nötigen wollen, wird dadurch belegt, dass Sie auch nicht davor zurückschrecken mir zu drohen. Ich bin aber nicht so blöd, als dass ich mich durch eine eidesstattliche Falschaussage erpressbar mache! Ich fordere Sie auf, dieses Handeln in Zukunft unter allen Umständen zu unterlassen. Sollten Sie trotzdem weiterhin dagegen verstoßen, so werde ich das amerikanische Patentamt als neutrale Instanz zur Beurteilung und Schlichtung einschalten müssen.

Ich denke doch, dass aufgrund dieser Vorkommnisse jeder Richter dafür Verständnis haben wird, dass ich jegliche Erklärungen Ihrerseits mit extremer Vorsicht prüfen muss. Daher bitte ich darum, dass Sie mir die bisher entstandenen Kosten ersetzen und mir zu einer weiteren Prüfung einen Vorschuss in Höhe von 25 KiloEuro überweisen, - sowie dass Sie Ihrer Unterlagen überarbeiten und mir erneut übersenden.

Sobald Sie die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass ich die Erklärungen abgeben kann, werde ich dies selbstverständlich erledigen. Ferner habe ich den vorgelegten Text auch nicht verstanden.

Anlässlich Ihres Schreibens und meines Antwortschreibens vom 07.01.04 nehme ich die Gelegenheit wahr das von Ihnen angesprochene Thema der Arbeitnehmererfindervergütung wieder aufzugreifen. Da offensichtlich Ihrerseits Interesse besteht das Thema zu erörtern, so werde ich vorzugsweise dieses Thema bis zur Erledigung allen anderen Anfragen unwiderruflich vorziehen. Diesbezüglich wäre es von Vorteil, wenn Sie im weiteren einfach mal Ihren Job machen würden - bzw. einen Kollegen finden, der Ihren Job mit erledigt oder sich dieser Aufgabe annimmt. Zum Beispiel könnten Sie sich auch einmal darum kümmern, dass alte Forderungen meinerseits gegenüber Siemens befriedigt werden, bevor Sie neue Kosten bei mir verursachen. Es ist kaufmännisch durchaus zulässig neue Arbeiten solange zurückzustellen, bis alte Abrechnungen erfolgt sind. Diesbezüglich verweise ich darauf, dass ich erst nach Beschwerde bei Hr. Gerschwitz anerkannt wurde, dass mein 3i-Vorschlag (Titel "Ozonsensor") nicht im meinem Aufgabengebiet lag, da es eine Managemententscheidung ist ein Entwicklungsvorhaben am besten sofort einzustampfen, als dass noch weitere Kosten verursacht werden. Genau aus den im Vorschlag angegebenen Gründen wurde später das Projekt gestoppt und somit der 3i-Vorschlag umgesetzt. Diese Abrechnung, wie eine Aufstellung aller Arbeitnehmererfindervergütung fehlen bis heute. Eine zügig gültige Einigung ohne Rechtsstreit wäre hierbei sicherlich in meinem Interesse - wahrscheinlich auch in Ihrem. Nur sehr ungern würde ich meinen 3i-Vorschlag woanders vorlegen, da ich verbal sehr deutlich darauf hinweise, dass bereits vor 07/02 bei Siemens im Auftrag von BMW etwas entwickelt wurde, was hinten wie vorne nicht funktioniert hat. Und ich es nicht geschafft habe das Projekt&Management vorzeitig - ganz im Sinne des Kunden - zu stoppen. Meines Wissens haben Sie diesen tatsächlichen Entwicklungsstand nicht gegenüber den amerikanischen Behörden deutlich kommuniziert. Auch eine Erfindungsmeldung habe ich geschrieben, um mit einem neuen Sensorkonzept das Projekt umzuformulieren und zu retten - auch wenn es einen Terminverzug gegeben hätte.

Mit freundlichen Grüßen & Viel Erfolg beim Arbeiten!

W. Frie  
(Werner Frie)



## **MORRISON & FOERSTER LLP**

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the undersigned hereby assign(s), transfer(s) and set(s) over to:

**SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**  
**Wittelsbacherplatz 2, 80333**  
**München GERMANY**

(hereinafter designated as the "ASSIGNEE"), its successors and assigns, the entire right, title, and interest for the United States in the invention, and all applications for patent and any Letters Patent which may be granted therefor, including said application, and all United States Letters Patent which may be granted thereof, and all divisions, reissues, continuations and extensions thereof, the said interest being the entire ownership of said Letters Patent when granted to be held by said ASSIGNEE, its successors, assigns or their legal representatives, to the full end of the term for which said Letters Patent may be granted, as fully and entirely as the same would have been and enjoyed by Assignor(s) if this assignment had not been made, the application being known by the title:

### **METHOD FOR DETERMINING A MASS AIRFLOW**

Attorney Docket No.: 44912-20603.00

for which the undersigned has/have executed an application for patent in the United States of America on the same day herewith. Where this instrument is not filed concurrently with the application, the following identifying information may be added after execution:

Serial No.: 10/627,992

Filing Date: July 28, 2003

1. The undersigned hereby agree(s) to sign and execute any further documents and instruments which may be necessary, lawful and proper in the prosecution of said above-named application or in the preparation and prosecution of any continuing, continuation-in-part, substitute, divisional, renewal, reexamination or reissue application or in any amendments, extension of interference proceedings, or otherwise to secure the title thereto to the ASSIGNEE.

2. The undersigned agree(s) to execute all papers and documents and perform any act which may be necessary in connection with claims or provisions of the International Convention for Protection of Industrial Property of similar agreements.

3. The undersigned agree(s) to perform all affirmative acts which may be necessary to obtain a grant of a valid United States patent to the ASSIGNEE.

4. The undersigned hereby authorize(s) and request(s) the Commissioner of Patents in the United States to issue any and all Letters Patent resulting from said application or any division or divisions or continuing applications thereof to the said ASSIGNEE.

5. The undersigned hereby grant(s) to the firm of Morrison & Foerster LLP the power to insert on this assignment any further identification which may be necessary or desirable in order to comply with the rules of the United States Patent and Trademark Office for recordation of this document.

IN WITNESS WHEREBY, executed by the undersigned on the date(s) opposite the undersigned name(s).

\_\_\_\_\_  
Date

2. 12. 03

\_\_\_\_\_  
Date

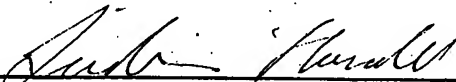
2. 12. 03

\_\_\_\_\_  
Date


\_\_\_\_\_  
Typed Name: Werner FRIE



\_\_\_\_\_  
Typed Name: Christoph HABERER




\_\_\_\_\_  
Typed Name: Harald LEIDERER

**Return Receipt – National**
 The reverse side must be filled out!

To be filled out by sender [on side of receipt]

<b>Mailing No/ID code</b>		<b>Postal code</b>	<b>Date mailed</b>
		Of receiving Post Office	
<b>Recipient of the mailing</b>		<b>Type of mailing</b>	<b>Additional Service(s)</b>
Name, First Name/ Company		Letter <input checked="" type="checkbox"/>	REGISTERED MAIL <input checked="" type="checkbox"/>
DR WERNER FRIE		Post card	PERSONAL DELIVERY
Street and House No. or P.O. Box		Blind mailing	COD
ALBERT-SCHWEITZER-STR 26		Package	COD payment amount
Postal Code, City		Cannot be combined with REGISTERED MAIL/COD	
91080 UTTENREUTH		Express mailing	
		Cannot be combined with REGISTERED MAIL/COD	
<b>Delivered to</b>			
Recipient	Spouse	Authorized recipients	Other qualified recipients (substitute recipient according to AGB BRIEF NATIONAL or AGA PAKET/EXPRESS NATIONAL)
<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Delivery notes</b>			
I have delivered this mailing to the qualified recipient			
Date		Post office employee/postal carrier: signature	
Jan 23, 04		[signature]	
<b>Confirmation of receipt</b>			
Family Name and First Name in CAPITAL LETTERS			
I confirm that I received the mailing today			
Date		Qualified recipient: signature	
Jan 23, 04		[signature]	

**Return Receipt – National**
 The reverse side must be filled out!

To be filled out by sender [on side of receipt]

<b>Mailing No/ID code</b>		<b>Postal code</b>	<b>Date mailed</b>
RG 14 795 651 1DE		Of receiving Post Office 60386	Jan 12, 04
<b>Recipient of the mailing</b>		<b>Type of mailing</b>	<b>Additional Service(s)</b>
Name, First Name/ Company		Letter <input checked="" type="checkbox"/>	REGISTERED MAIL <input checked="" type="checkbox"/>
DR WERNER FRIE		Post card	PERSONAL DELIVERY
Street and House No. or P.O. Box		Blind mailing	COD
ALBERT-SCHWEITZER-STR 26		Package	COD payment amount
Postal Code, City		Cannot be combined with REGISTERED MAIL/COD	
91080 UTTENREUTH		Express mailing	
		Cannot be combined with REGISTERED MAIL/COD	
<b>Delivered to</b>			
Recipient	Spouse	Authorized recipients	Other qualified recipients (substitute recipient according to AGB BRIEF NATIONAL or AGA PAKET/EXPRESS NATIONAL)
<b>Delivery notes</b>			
I have delivered this mailing to the qualified recipient			
Date		Post office employee/postal carrier: signature	
<b>Confirmation of receipt</b>			
Name and First Name in CAPITAL LETTERS			
[illegible]		[stamped UTTENREUTH Jan 17, 04, 91030]	
I confirm that I received the mailing today			
Date		Qualified recipient: signature	
Jan 17, 04		signature	

CT IP S AM FFM

rec. 28 Jan. 2004

IP  
time limit

Deutsche Post	Payment made
<p><b>Return Receipt – National</b></p> <p>Dear customer!</p> <p>Please enter your complete address to the right</p> <p>Please also fill out the following fields on the reverse side:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Recipient of the mailing”</li> <li>• “Type of mailing”</li> <li>• “Additional Service(s)”, if applicable</li> <li>• “Mailing number/ID code” if applicable</li> </ul> <p>2001P08016US</p>	<p>Don't forget your address!</p> <p>Please return to</p> <p><i>SIEMENS AG</i>  <i>CT IP S AM FFM</i>  <i>Kruppstr. 105</i>  <i>D-60388 Frankfurt/Main</i></p>

CT IP S AM FFM

rec. 20 Jan. 2004

IP  
time limit

Deutsche Post	Payment made
<p><b>Return Receipt – National</b></p> <p>Dear customer!</p> <p>Please enter your complete address to the right</p> <p>Please also fill out the following fields on the reverse side:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Recipient of the mailing”</li> <li>• “Type of mailing”</li> <li>• “Additional Service(s)”, if applicable</li> <li>• “Mailing number/ID code” if applicable</li> </ul> <p>2001P08016US</p>	<p>Don't forget your address!</p> <p>Please return to</p> <p><i>SIEMENS AG</i>  <i>CT IP S AM FFM</i>  <i>Kruppstr. 105</i>  <i>D-60388 Frankfurt/Main</i></p>

# Rückschein National



Bitte unbedingt die Rückseite ausfüllen!

Vom Absender auszufüllen

Stand: 07/02

911-006-000

Sendungsnummer/Identcode		Postleitzahl	Einlieferungsdatum
		Annahme-/Übnahmestelle	
Empfänger der Sendung		Sendungsart	Zusatzleistung(en)/Service(s)
Name, Vorname/Firma DR. WERNER FRIE		<input checked="" type="checkbox"/> Brief	<input checked="" type="checkbox"/> EINSCHREIBEN
Straße und Hausnummer oder Postfach ALBERT-SCHWEITZER-STR. 26		<input type="checkbox"/> Postkarte	<input type="checkbox"/> EIGENHÄNDIG
Postleitzahl, Ort 91080 UTTENREUTH		<input type="checkbox"/> Blindensendung	<input type="checkbox"/> NACHNAHME
		<input type="checkbox"/> Paket nicht kombinierbar mit EINSCHREIBEN/EIGENHÄNDIG	<input type="checkbox"/> NACHNAHME-Betrag
		<input type="checkbox"/> Express-Sendung nicht kombinierbar mit EINSCHREIBEN/NACHNAHME	
Ausgeliefert an			
<input checked="" type="checkbox"/> Empfänger <input type="checkbox"/> Ehegatten <input type="checkbox"/> Empfangsbevollmächtigten <input type="checkbox"/> Anderen Empfangsberechtigten (Ersatzempfänger gemäß AGB BRIEF NATIONAL bzw. AGB PAKET/EXPRESS NATIONAL)			
Auslieferungsvermerk			
Ich habe die Sendung dem Empfangsberechtigten übergeben.			
Datum 23.10.04		Postmitarbeiter/Zusteller: Unterschrift	
Empfangsbestätigung			
Name und Vorname in GROSSBUCHSTABEN			
Ich bestätige, die Sendung am heutigen Tag erhalten zu haben.			
Datum 23.10.04		Empfangsberechtigter: Unterschrift	

# Rückschein National



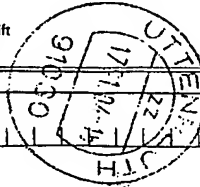
Bitte unbedingt die Rückseite ausfüllen!


Vom Absender auszufüllen

Stand: 07/02

911-006-000

Sendungsnummer/Identcode RG 14 795 651 1DE		Postleitzahl	Einlieferungsdatum
		Annahme-/Übnahmestelle	
		60386	12.01.04
Empfänger der Sendung		Sendungsart	Zusatzleistung(en)/Service(s)
Name, Vorname/Firma DR. WERNER FRIE		<input checked="" type="checkbox"/> Brief	<input checked="" type="checkbox"/> EINSCHREIBEN
Straße und Hausnummer oder Postfach ALBERT-SCHWEITZER-STR. 26		<input type="checkbox"/> Postkarte	<input type="checkbox"/> EIGENHÄNDIG
Postleitzahl, Ort 91080 UTTENREUTH		<input type="checkbox"/> Blindensendung	<input type="checkbox"/> NACHNAHME
		<input type="checkbox"/> Paket nicht kombinierbar mit EINSCHREIBEN/EIGENHÄNDIG	<input type="checkbox"/> NACHNAHME-Betrag
		<input type="checkbox"/> Express-Sendung nicht kombinierbar mit EINSCHREIBEN/NACHNAHME	
Ausgeliefert an			
<input type="checkbox"/> Empfänger <input type="checkbox"/> Ehegatten <input type="checkbox"/> Empfangsbevollmächtigten <input type="checkbox"/> Anderen Empfangsberechtigten (Ersatzempfänger gemäß AGB BRIEF NATIONAL bzw. AGB PAKET/EXPRESS NATIONAL)			
Auslieferungsvermerk			
Ich habe die Sendung dem Empfangsberechtigten übergeben.			
Datum		Postmitarbeiter/Zusteller: Unterschrift	
		X	
Empfangsbestätigung			
Name und Vorname in GROSSBUCHSTABEN			
F. J.			
Ich bestätige, die Sendung am heutigen Tag erhalten zu haben.			
Datum 17.01.04		Empfangsberechtigter: Unterschrift	
		W. Z.	



Deutsch. ost 

## Rückschein National

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde!

Tragen Sie bitte rechts Ihre vollständige  
Adresse ein.

Füllen Sie bitte auch auf der Rückseite  
folgende Felder aus:

- „Empfänger der Sendung“
- „Sendungsart“
- ggf. „Zusatzleistung(en)/Service(s)“
- ggf. „Sendungsnummer/Identcode“

2001P08016US

CT IP S AM FFM	
rec.	20. Jan. 2004
IP	
time limit	

Entgelt bezahlt

Vergessen Sie Ihre Adresse nicht!

Bitte zurücksenden an:

SIEMENS AG  
CT IP S AM FFM K  
Kruppstr. 105  
D-60388 Frankfurt/Main

Deutsche Post 

## Rückschein National

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde!

Tragen Sie bitte rechts Ihre vollständige  
Adresse ein.

Füllen Sie bitte auch auf der Rückseite  
folgende Felder aus:

- „Empfänger der Sendung“
- „Sendungsart“
- ggf. „Zusatzleistung(en)/Service(s)“
- ggf. „Sendungsnummer/Identcode“

2001P08016US

CT IP S AM FFM	
rec.	20. Jan. 2004
IP	
time limit	

Entgelt bezahlt

Vergessen Sie Ihre Adresse nicht!

Bitte zurücksenden an:

Siemens AG  
CT IP S AM FFM  
Kruppstr. 105  
D-60388 Frankfurt/Main

# SIEMENS

**Registered Mail  
w/ Return Receipt**

To:  
Dr. Werner Frie  
Albert-Schweitzer-Str. 26

91080 Uttenreuth

GERMANY

Name	Dr. Michael Schlögl
Department	CT IP SV
Location	Frankfurt / Main
Telephone	+49 069 408 05 365
Fax	+49 069 408 05 370
E-mail	Michael.schloegl@siemens.com

Your Letter	
Our Reference	2001P08016 US
	SGL / AHR
Date	Jan 07, 2004

**File No: 2001P08016 US**

***Method of Determining an Air Mass Stream***

Dear Dr. Frie:

Your letters dated November 12<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup>, 2003 indicate that you are not prepared to sign the declaration for patent applications with power of attorney for the US attorney that we sent you with our letter dated November 10<sup>th</sup>, 2003.

In this regard, we would like to kindly remind you of Article 15, Section 2 of the law governing employee inventions, according to which an employee must upon request support his/her employer's efforts at obtaining patent rights, and must furnish the required declarations. This applies even if the employee has left the company after the application for the invention has been submitted.

Your invention, "Pulsation Compensation through Vibrational Analysis," was claimed by Siemens AG effective as of the letter dated June 1, 2001. You had accepted the incentive payment offered to you.

We are able to ascertain from a letter in our possession that was issued by our patent attorneys Geyer, Fehners & Partner dated March 21, 2002 that you had already been made aware of your support obligation when the initial German application was prepared.

If you continue to withhold support in the acquisition of US patent rights, this patent application may be denied by the USPTO. This could result in considerable damages to

**Corporate Technology**

Corporate Intellectual Property and Functions

Manager:  
Dr. Winfried Büttner

Mailing address  
Siemens AG

P.O. Box 22 16 34  
D-80506 Munich

Corporate address  
Kruppstr. 105  
60388 Frankfurt

**SIEMENS**

Page 2 of letter dated Jan. 07, 2004  
to Mr. Frie  
Our Reference 2001P08016 US

Siemens AG. We retain the right to examine the extent to which an indemnity claim can be brought against an employee inventor, if patent protection is lost because of that employee inventor's lack of support.

Attached to this letter, we are again sending you the declaration for patent applications with a power of attorney for the US attorney. We emphatically request that you please sign and return this attachment back to us no later than

January 21, 2004.

If we do not receive these documents by the above date, we will assume that you are still not willing to provide Siemens AG the necessary support. This letter serves as notification to you of any legal consequences resulting from said lack of support.

Sincerely yours

Attachments  
Declaration US  
US Patent Application  
Assignment

Siemens Aktiengesellschaft

Raßler

Dr. Richter



# SIEMENS

## Einschreiben mit Rückschein

Herrn  
Dr. Werner Frie  
Albert-Schweitzer-Str. 26

91080 Uttenreuth

GERMANY

Name  
Abteilung  
Standort  
Telefon  
Fax  
E-Mail

Dr. Michael Schlögl  
CT IP SV  
Frankfurt / Main  
+49 069 408 05 365  
+49 069 408 05 370  
michael.schloegl@siemens.com

Ihr Schreiben  
Unser Zeichen

2001P08016 US  
SGL / AHR  
07.Jan.2004

Datum

**Aktenzeichen: 2001P08016 US**

**"Verfahren zur Ermittlung eines Luftmassenstroms"**

Sehr geehrter Herr Dr. Frie,

Ihren Schreiben vom 12. und 17. November 2003 entnehmen wir, dass Sie nicht bereit sind die mit unserem Schreiben vom 10.11.2003 zugesendete Erklärung für Patentanmeldungen mit der Vollmacht für den US-Anwalt zu unterzeichnen.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie höflich auf § 15, Abs. 2, Arbeitnehmererfindergesetz aufmerksam machen, nach dem ein Arbeitnehmer den Arbeitgeber auf Verlangen beim Erwerb von Schutzrechten zu unterstützen und die erforderlichen Erklärungen abzugeben hat. Dies gilt auch, wenn der Arbeitnehmer nach der Erfindungsmeldung das Unternehmen verlassen hat.

Ihre Erfindung "Pulsationskompensation durch Schwingungsanalyse" wurde mit dem Schreiben vom 01.06.2001 wirksam durch die Siemens AG in Anspruch genommen. Die Ihnen angebotene Incentivezahlung haben Sie angenommen.

Wie wir aus dem uns vorliegenden Schreiben der beauftragten Patentanwälte Geyer, Fehners & Partner vom 21.03.2002 entnehmen können, wurden Sie bereits bei der Ausarbeitung der deutschen Erstanmeldung auf Ihre Unterstützungspflicht hingewiesen.

Ihre auch nunmehr mangelhafte Unterstützung bei der Erlangung des US-Schutzrechtes kann zur Zurückweisung dieser Patentanmeldung durch das US-PTO führen. Hieraus kann ein nicht unerheblicher Schaden für die Siemens AG entstehen. Wir behalten uns vor zu prüfen, in

## Corporate Technology

Corporate Intellectual Property and Functions

Leitung:  
Dr. Winfried Büttner

Briefadresse:  
Siemens AG

Postfach 22 16 34  
D-80506 München

Hausadresse:  
Kruppstr. 105  
60388 Frankfurt

Siemens Aktiengesellschaft · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Karl-Hermann Baumann · Vorstand: Heinrich v. Pierer, Vorsitzender · Mitglieder: Johannes Feldmayer, Thomas Ganswindt, Klaus Kleinfeld, Edward G. Krubasik, Rudi Lamprecht, Heinz-Joachim Neubürger, Jürgen Radomski, Erich R. Reinhardt, Uriel J. Sharef, Claus Weyrich, Klaus Wucherer  
Sitz der Gesellschaft: Berlin und München · Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300; München, HRB 6684

IDNR: 3397 / V: 99-1.00 / B:Val

# SIEMENS

Blatt 2 zum Brief vom 07.Jan.2004  
an Herrn Frie  
Unser Zeichen 2001P08016 US

wieweit eine Schadensersatzforderung gegen einen Dienstfinder geltend gemacht werden kann, wenn aufgrund seiner unzureichenden Unterstützung ein Schutzrecht verloren geht.

Als Anlage dieses Schreibens erhalten Sie erneut die Erklärung für Patentanmeldungen mit der Vollmacht für den US-Anwalt, wobei wir Sie nachdrücklich bitten, diese Anlage bis zum

**21.01.2004**

zu unterschreiben und an uns zurückzusenden.

Sollten wir diese Unterlagen bis zum genannten Datum nicht erhalten, gehen wir davon aus, dass Sie weiterhin nicht bereit sind der Siemens AG die notwendige Unterstützung entgegen zu bringen. Auf daraus eventuell resultierenden Rechtsfolgen wurden Sie mit diesem Schreiben hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen  
Declaration US  
US Patent Application  
Assignment

Siemens Aktiengesellschaft

Raßler

Dr. Richter

# SIEMENS

To:  
Dr. Werner Frie  
Albert-Schweitzer-Str. 26  
  
91080 Uttenreuth  
  
GERMANY

Name	Dr. Michael Schlögl
Department	CT IP SV
Location	Frankfurt / Main
Telephone	+49 069 408 05 365
Fax	+49 069 408 05 370
E-mail	Michael.schloegl@siemens.com

Your Letter	
Our Reference	2001P08016 US
	SGL / AHR
Date	Jan 21, 2004

-Registered Mail w/ Return Receipt-

**File No: 2001P08016 US**

## **Method of Determining an Air Mass Stream**

Dear Dr. Frie:

We would like to kindly remind you to return the declaration for patent applications with the power of attorney for the US attorney, which we sent to you in our letter, dated January 7, 2004.

Sincerely yours,

Dr. Richter

## **Corporate Technology**

Corporate Intellectual Property and Functions

Manager:  
Dr. Winfried Büttner

Mailing address  
Siemens AG

P.O. Box 22 16 34  
D-80506 Munich

Corporate address  
Kruppstr. 105  
60388 Frankfurt

# SIEMENS

Herrn  
Dr. Werner Frie  
Albert-Schweitzer-Str. 26

91080 Uttenreuth

GERMANY

Name  
Abteilung  
Standort  
Telefon  
Fax  
E-Mail

Dr. Michael Schlögl  
CT IP SV  
Frankfurt / Main  
+49 069 408 05 365  
+49 069 408 05 370  
michael.schloegl@siemens.com

Ihr Schreiben  
Unser Zeichen  
Datum

2001P08016 US  
SGL / POL  
21.Jan.2004

- Einschreiben mit Rückschein -

**Aktenzeichen: 2001P08016 US**

**Verfahren zur Ermittlung eines Luftmassenstromes**

Sehr geehrter Herr Dr. Frie,

wir möchten Sie höflich an die Zurücksendung der mit dem Schreiben vom 07.01.2004 an Sie übersandten Erklärung für Patentanmeldungen mit der Vollmacht für den US-Anwalt erinnern.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Richter

IDNR: 3397 / V: 99-1.00 / B:Val

## Corporate Technology

Corporate Intellectual Property and Functions

Leitung:  
Dr. Winfried Büttner

Briefadresse:  
Siemens AG

Postfach 22 16 34  
D-80506 München

Hausadresse:  
Kruppstr. 105  
60388 Frankfurt

Siemens Aktiengesellschaft · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Karl-Hermann Baumann · Vorstand: Heinrich v. Pierer, Vorsitzender · Mitglieder: Johannes Feldmayer, Thomas Ganswindt, Klaus Kleinfeld, Edward G. Krubasik, Rudi Lamprecht, Heinz-Joachim Neubürger, Jürgen Radomski, Erich R. Reinhardt, Uriel J. Sharef, Claus Weyrich, Klaus Wucherer  
Sitz der Gesellschaft: Berlin und München · Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300; München, HRB 6684

# SIEMENS

To:  
Dr. Werner Frie  
Albert-Schweitzer-Str. 26  
  
91080 Uttenreuth

GERMANY

-Registered Mail w/ Return Receipt-

Name Dr. Michael Schlögl  
Department CT IP SV  
Location Frankfurt / Main  
Telephone +49 069 408 05 365  
Fax +49 069 408 05 370  
E-mail Michael.schloegl@siemens.com

Your Letter  
Our File 2001P08016 US  
SGL / AHR  
Date March 11, 2004

**File No: 2001P08016 US**

## **Method of Determining an Air Mass Stream**

Dear Dr. Frie:

We reject as irrelevant and unfounded the accusations that you made in your letter dated Jan. 17<sup>th</sup>, 2004.

Once again, we refer you to your obligations as specified in §15(2) of the ArbErfG (Employee Invention Law). We are prepared to pay the resultant expenses with a payment of 150,000 Euros. Again, please find attached the copy of the text of the application submitted to the US Patent Office as well as the originating German documents.

Please return the signed declaration for the patent application with the power of attorney for the US attorney by March 25<sup>th</sup>, 2004.

Sincerely yours,

Siemens Aktiengesellschaft

Dr. Gemünden

Schantz

## **Attachments**

### **Corporate Technology**

Corporate Intellectual Property and Functions

Manager:  
Dr. Winfried Büttner

Mailing address  
Siemens AG

P.O. Box 22 16 34  
D-80506 Munich

Corporate address  
Kruppstr. 105  
60388 Frankfurt

**SIEMENS**

[letterhead information]

**File number: 2001P08016 US**  
**Method of determining an air mass current**

March 11, 2004

Dear Dr. Frie,

We reject the accusations you make in your letter from 1/17/2004 as irrelevant and unfounded.

Once again, we would like to make you aware of your obligations pursuant to § 15(2) of the Employee Inventions Act. We are willing to provide compensation in the amount of € 150.00 to cover the resulting fees. The wording of the application filed with the US Patent Office as well as the original German documents are once again enclosed.

Please sign and return the declaration for the patent application, together with a power of attorney for the US Attorney, by March 25, 2004.

Sincerely,

Siemens Aktiengesellschaft [Siemens Corporation]

Dr. Gemünden

Schantz

**Enclosures**

[letterhead information]

# SIEMENS

Herrn  
Dr. Werner Frie  
Albert-Schweitzer-Str. 26

91080 Uttenreuth

GERMANY

- Einschreiben mit Rückschein -

Name  
Abteilung  
Standort  
Telefon  
Fax  
E-Mail

Dr. Michael Schlögl  
CT IP SV  
Frankfurt / Main  
+49 069 408 05 365  
+49 069 408 05 370  
michael.schloegl@siemens.com

Ihr Schreiben  
Unser Zeichen

2001P08016 US  
SGL / POL  
11. März 2004

Datum

**Aktenzeichen: 2001P08016 US**

**Verfahren zur Ermittlung eines Luftmassenstromes**

Sehr geehrter Herr Dr. Frie,

die von Ihnen in Ihrem Schreiben vom 17.01.2004 vorgebrachten Vorwürfe weisen wir als unsachlich und unbegründet zurück.

Wir verweisen noch einmal auf Ihre Verpflichtungen aus dem § 15(2) des ArbErfG. Wir sind bereit, den hieraus entstehenden Aufwand mit einer Zahlung in Höhe von 150,00 Euro zu honorieren. Als Anlage erhalten Sie erneut den beim US-Patentamt eingereichten Anmeldetext sowie die deutschen Ursprungsunterlagen.

Wir bitten um die Zurücksendung der unterschriebenen Erklärung für die Patentanmeldung mit der Vollmacht für den US-Anwalt bis zum 25. März 2004.

Mit freundlichen Grüßen

Siemens Aktiengesellschaft

Dr. Gemünden

Schantz

**Anlagen**

## Corporate Technology

Corporate Intellectual Property and Functions

Leitung:  
Dr. Winfried Büttner

Briefadresse:  
Siemens AG

Postfach 22 16 34  
D-80506 München

Hausadresse:  
Kruppstr. 105  
60388 Frankfurt

Siemens Aktiengesellschaft · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Karl-Hermann Baumann · Vorstand: Heinrich v. Pierer, Vorsitzender · Mitglieder: Johannes Feldmayer, Thomas Ganswindt, Klaus Kleinfeld, Edward G. Krubasik, Rudi Lamprecht, Heinz-Joachim Neubürger, Jürgen Radomski, Erich R. Reinhardt, Uriel J. Sharef, Claus Weyrich, Klaus Wucherer  
Sitz der Gesellschaft: Berlin und München · Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300; München, HRB 6684

IDNR: 3397 / V: 99-1.00 / B: Val